

FLORIAN REILING

Das US-amerikanische
Discovery-Verfahren im Rahmen
deutscher gerichtlicher
Auseinandersetzungen

*Veröffentlichungen
zum Verfahrensrecht
127*

Mohr Siebeck

Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht
Band 127

herausgegeben von
Rolf Stürmer



Florian Reiling

Das US-amerikanische
Discovery-Verfahren im Rahmen
deutscher gerichtlicher
Auseinandersetzungen

Eine Untersuchung unter rechtsvergleichenden
Gesichtspunkten sowie unter besonderer Berücksichtigung
des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) als
Beweisbeschaffungsmöglichkeit für Patentstreitigkeiten
vor deutschen Gerichten

Mohr Siebeck

Florian Reiling, geboren 1984; Studium der Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung an der Universität Bayreuth; 2010 erstes, 2012 zweites Juristisches Staatsexamen; Referendariat in Mönchengladbach mit Stationen in Hanoi und Paris; seit 2012 Associate im Bereich IP/Litigation bei einer internationalen Anwaltssozietät in Düsseldorf.

e-ISBN PDF 978-3-16-154686-0

ISBN 978-3-16-154552-8

ISSN 0722-7574 (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar. Basler Dissertation 2015.

© 2016 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Meinen Eltern.

Vorwort

*»Mutual knowledge of all relevant facts gathered by both parties is essential to proper litigation. To that end either party may compel the other to disgorge whatever facts he has in possession. The deposition-discovery procedure simply advances the stage at which the disclosure can be compelled from the time of trial to the period preceding it, thus reducing the possibility of surprise.«**

Die vorliegende Arbeit wurde im Frühjahrsemester 2014 von der Juristischen Fakultät der Universität Basel als Dissertation angenommen. Die mündliche Prüfung erfolgte am 8. Oktober 2015. Die Veröffentlichung befindet sich auf dem Stand von Juni 2015. Später erschienene Rechtsprechung und Literatur bis Januar 2016 konnten für die Drucklegung vereinzelt noch berücksichtigt werden.

Meinem geschätzten Doktorvater, Herrn Prof. Dr. iur. Dipl.-Biol. *Herbert Zech*, bin ich in vielerlei Hinsicht zu Dank verpflichtet. Neben der stets konstruktiven Begleitung meiner Dissertation, seiner Diskussionsfreude und seiner zahlreichen Hinweise, bin ich ihm vor allem für seine herzliche und unkomplizierte Art bei der Betreuung dieser Arbeit dankbar. Da die Promotionsschrift zeitgleich zu meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in Düsseldorf entstanden ist, war ich sicherlich in größerem Maße als andere Doktorierende darauf angewiesen, einen gesprächs- und hilfsbereiten Doktorvater an meiner Seite zu wissen, der überdies in großem Maße Verständnis für die mit der Erstellung der Arbeit einhergehende Doppelbelastung aufbrachte.

Frau Prof. Dr. iur. *Claudia Seitz* danke ich ganz herzlich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie für ihre Anmerkungen und Hinweise. Dank gebührt des Weiteren Herrn Dr. *Michael Kock*, der die Dissertation als externer Experte beurteilt und durch seine praktischen Erfahrungen rund um das Thema *Discovery* bereichert hat.

* US Supreme Court, Entscheidung v. 13. Januar 1947, *Hickman v. Taylor et al.*, 329 US, S. 507.

Ohne die Mithilfe und tatkräftige Unterstützung zahlreicher Freunde hätte diese Arbeit nicht fertig gestellt werden können. Zu nennen sind dabei insbesondere Herr Dr. *David Georg*, Herr Dr. *Arne Hansen*, Frau Dr. *Carla Linse*, Herr Dr. *Philipp Reeb* sowie Herr Dr. *Deniz Tschammler*, die mir in den verschiedenen Stadien der Arbeit und vor allem in der finalen Phase des Korrekturlesens wertvolle Hinweise gegeben haben. Meine Freundin, *Laura Wollner*, hat die Bürde auf sich genommen, meine Ausführungen in Gänze zu lesen und diese eines kritischen Blickes zu würdigen. Ihre Anregungen haben maßgeblich zum Gelingen dieses Werkes beigetragen. Euch allen sei an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich für Eure Mühen, sei es bei der Korrektur des Manuskripts oder auf andere Weise, gedankt.

Schließlich und im Besonderen möchte ich mich bei meinen Eltern, *Gertrud* und *Karl Reiling* bedanken. Durch ihre vorbehaltlose Unterstützung meiner akademischen Ausbildung und ihren uneingeschränkten Rückhalt auf meinem bisherigen Lebensweg wurde mir überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, die vorliegende Dissertation zu verfassen und das Doktorat erfolgreich abzuschließen. Dafür, wie für so vieles Andere, gebührt ihnen mein aufrichtiger Dank. Ihnen ist die Arbeit gewidmet.

Düsseldorf, im Februar 2016

Florian Reiling

Inhaltsübersicht

Vorwort.....	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung.....	1
§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung	2
§ 2 Forschungsstand und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes.....	32
Teil 1: Instrumente (vor-)prozessualer Beweisermittlung in Deutschland und anderen europäischen Staaten – ein Rechtsvergleich.....	39
§ 1 Vorprozessuale Informationsbeschaffung im deutschen Recht – materiell-rechtliche und prozessuale Beweisermittlungsmöglichkeiten...42	
§ 2 Grundprinzipien der Beweisermittlung in England und Frankreich.....	68
Teil 2: Das System der US-amerikanischen vorprozessualen Beweisermittlung – die <i>Pre-Trial Discovery</i>	83
§ 1 Historische Entwicklung, Ausprägungen und Ablauf des US-amerikanischen <i>Discovery</i> -Verfahrens	85
§ 2 Maßnahmen und Methoden im Rahmen der <i>Pre-Trial Discovery</i> (<i>Discovery Devices</i>).....	103
§ 3 Reichweite der <i>Pre-Trial Discovery</i> -Maßnahmen	120

Teil 3: Die US-amerikanische Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a) zur Unterstützung ausländischer Verfahren	137
§ 1 Grundlagen der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	137
§ 2 Tatbestandsvoraussetzungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	157
§ 3 Ermessensentscheidung der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	222
Teil 4: Einführung und Verwertung der <i>Discovery</i> -Ergebnisse im Rahmen deutscher Zivilverfahren	251
§ 1 Mögliche Konstellationen im Vorfeld der Beweisverwertung.....	252
§ 2 Verwertung der Beweisergebnisse des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	271
Teil 5: Die Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im Rahmen deutscher Patentstreitigkeiten aus Parteiensicht	305
§ 1 Auslegung der für Patentstreitigkeiten maßgeblichen Tatbestands- und Ermessensvoraussetzungen des 28 U.S.C. § 1782 (a).....	306
§ 2 Strategische Erwägungen und deren Auswirkungen auf die Prozessführung.....	336
Teil 6: Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme und Ausgleich der involvierten Interessen	367
§ 1 Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme	368
§ 2 Ausgleich der prozessualen Interessen von Antragsteller und Antragsgegner	376
Zusammenfassung und Ausblick	381
Literaturverzeichnis.....	389
Entscheidungsverzeichnis	407
Sachregister	417

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung.....	1
§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung	2
I. Problematik einer gesteigerten Informationsasymmetrie im Rahmen von Patentstreitigkeiten	6
II. Möglichkeit der Beseitigung von Informationsasymmetrien durch US-amerikanische Beweisbeschaffungsverfahren.....	10
III. Grundsätzliche zivilprozessuale Interessenkonflikte im deutschen Recht bei Anwendung ausländischer Beweisbeschaffungsverfahren.....	14
1. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme	17
2. Parteiöffentlichkeit und Anspruch auf rechtliches Gehör	19
3. Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz	21
4. Das Ausforschungsverbot	23
5. Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes	25
6. Der Grundsatz der Prozessökonomie	29
7. Zwischenergebnis: Zivilprozessuale Interessenkonflikte bei Anwendung ausländischer Beweisbeschaffungsverfahren	31
§ 2 Forschungsstand und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes.....	32
I. Aktueller Forschungsstand	32
II. Konkreter Untersuchungsgegenstand.....	35

Teil 1: Instrumente (vor-)prozessualer Beweisermittlung in Deutschland und anderen europäischen Staaten – ein Rechtsvergleich.....	39
§ 1 <i>Vorprozessuale Informationsbeschaffung im deutschen Recht – materiell-rechtliche und prozessuale Beweisermittlungsmöglichkeiten</i> ...	42
I. Materiell-rechtliche Ausprägungen der Beweisermittlung im deutschen Recht.....	43
1. Der Vorlegungs- und Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB	45
2. Der Besichtigungsanspruch gemäß § 140 c PatG	52
3. Zwischenergebnis: Materiell-rechtliche Ausprägungen der Beweisermittlung im deutschen Recht.....	54
II. Prozessuale Instrumente der Beweisermittlung im deutschen Recht	55
1. Das selbstständige Beweisverfahren gemäß §§ 485 bis 494 a ZPO	56
2. Urkundenvorlegung im deutschen Zivilprozess	59
a. Pflicht zur Vorlegung von Urkunden gemäß §§ 421 ff. ZPO	60
b. Anordnung der Vorlage von Urkunden gemäß §§ 142, 144 ZPO....	61
3. Zwischenergebnis: Prozessuale Instrumente der Beweisermittlung im deutschen Recht	65
III. Ergebnis: Vorprozessuale Beweisermittlung im deutschen Recht	66
§ 2 <i>Grundprinzipien der Beweisermittlung in England und Frankreich</i>	68
I. (Vor-)Prozessuale Beweisermittlung im englischen Recht.....	70
II. (Vor-)Prozessuale Beweisermittlung im französischen Recht.....	75
1. Das selbstständige Beweisverfahren gemäß Art. 145 NCPC.....	75
2. Die <i>Saisie Contrefaçon</i> bei Urheber- und Schutzrechtsverletzungen...	76
III. Zwischenergebnis: Grundprinzipien der Beweisermittlung in England und Frankreich	80
IV. Ergebnis des Systemvergleichs und Fortgang der Untersuchung	81
 Teil 2: Das System der US-amerikanischen vorprozessualen Beweisermittlung – die <i>Pre-Trial Discovery</i>	 83
§ 1 <i>Historische Entwicklung, Ausprägungen und Ablauf des US-amerikanischen Discovery-Verfahrens</i>	85
I. Historie und gesetzgeberische Ziele des <i>Discovery</i> -Verfahrens	85
1. Ursprung und Reformen des <i>Discovery</i> -Verfahrens	86
2. Grundprinzipien der Ausgestaltung des <i>Discovery</i> -Verfahrens	90
II. Die <i>Pre-Case Discovery</i> gemäß Rule 27 (a) FRCP	93

III. Einleitung und Ablauf der <i>Pre-Trial Discovery</i> gemäß der Rule 26 bis Rule 37 FRCP.....	95
1. Verfahrenseinleitende Schriftsätze (<i>Pleading Stage</i>)	95
2. Informationsgewinnung im Rahmen der <i>Pre-Trial</i> Phase	96
a. Aufforderung zur Aufbewahrung relevanter Informationen	97
b. Erörterung des weiteren Verfahrensverlaufs (<i>Meet and Confer Stage</i>).....	98
c. Austausch prozessrelevanter Informationen (<i>Required Disclosures</i>).....	99
d. Das eigentliche Beweisersuchen (<i>Discovery Requests</i>).....	100
3. Abschluss der <i>Pre-Trial Stage</i> und Übergang zum Gerichtsverfahren.....	101
IV. Ergebnis: Ausprägungen und Ablauf des <i>Discovery</i> -Verfahrens.....	102
 § 2 <i>Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Pre-Trial Discovery (Discovery Devices)</i>	103
I. Schriftliche Fragebögen (<i>Written Interrogations</i>).....	104
II. Vorlage von Urkunden und anderen Gegenständen (<i>Production of Documents or other Things</i>)	107
1. Grundprinzipien der Vorlage von Urkunden und anderen Gegenständen.....	108
2. Die Vorlage sogenannter <i>Electronically Stored Information (E-Discovery)</i>	110
III. Ortsbesichtigung (<i>Permission to enter upon Land or other Property</i>)...112	
IV. Aufforderung zum Geständnis (<i>Requests for Admission</i>).....	112
V. Mündliche Vernehmungen (<i>Depositions</i>)	114
VI. Medizinische Untersuchung (<i>Physical and Mental Examinations</i>)	117
VII. Ergebnis: Maßnahmen und Methoden im Rahmen der <i>Pre-Trial Discovery</i>	118
 § 3 <i>Reichweite der Pre-Trial Discovery-Maßnahmen</i>	120
I. Inhaltliche Reichweite der Ermittlungstechniken.....	122
1. Weigerungsrechte und privilegierte Informationen	125
2. Gerichtlich angeordnete Beschränkungen der <i>Pre-Trial Discovery</i> ...128	
II. Geografische Reichweite der Ermittlungstechniken.....	131
III. Ergebnis und Fortgang der Untersuchung	133
1. Reichweite von <i>Pre-Trial Discovery</i> -Maßnahmen	133
2. Erkenntnisse zur <i>Pre-Trial Discovery</i> sowie Ausblick auf den Fortgang der Untersuchung	134

Teil 3: Die US-amerikanische Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a) zur Unterstützung ausländischer Verfahren	137
§ 1 Grundlagen der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	137
I. Entstehungsgeschichte und historische Entwicklung der Beweishilfe ...	140
II. Rückgriff auf die Regelungen des <i>Discovery</i> -Verfahrens entsprechend der FRCP	143
1. Anwendbare <i>Discovery</i> -Instrumente	145
a. Bestehende Auslegungsmöglichkeiten	145
b. Stellungnahme.....	147
2. Rückgriff auf bestehende (Aussage-)Weigerungsrechte sowie Bedeutung gerichtlich angeordneter Beschränkungen	151
3. Durchsetzung und Rechtsmittelfähigkeit der Anordnungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	153
III. Ergebnis: Verortung des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im Kontext US-amerikanischer <i>Discovery</i> -Verfahren	156
§ 2 Tatbestandsvoraussetzungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	157
I. Leitentscheidung des <i>US Supreme Court</i> in Sachen <i>INTEL v. AMD</i>	159
II. Antragsbefugnis	161
1. Rechtshilfeersuchen und Antrag eines ausländischen oder internationalen Spruchkörpers	161
2. Antrag einer interessierten Person	166
III. Antragsgegner	169
IV. Zuständigkeitsregelungen	170
1. Sachliche Zuständigkeit	170
2. Internationale und örtliche Zuständigkeit.....	173
a. Entwicklung des amerikanischen Zuständigkeitsrechts	174
b. <i>Residence</i> der Beweisperson.....	177
(1.) Natürliche Personen	177
(a.) Bestehende Auslegungsmöglichkeiten	179
(b.) Exkurs: Verständnis der <i>Residence</i> und Verortung im deutschen Recht	180
(2.) Juristische Personen	181
c. Aufenthaltsort der Beweisperson	183
(1.) Natürliche Personen	183
(2.) Juristische Personen	186
3. Zwischenergebnis: Zuständigkeitsregelungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	192

V.	Antragsgegenstand und Einschränkungen.....	194
1.	Belegenheit von Beweismitteln außerhalb der USA.....	194
a.	Auslandsbelegene Urkunden und andere Gegenstände	195
(1.)	Bestehende Auslegungsmöglichkeiten.....	195
(2.)	Stellungnahme.....	197
b.	Beweispersonen mit ausländischem Aufenthaltsort	200
(1.)	Relevante Konstellationen bei Beweisperson mit ausländischem Aufenthaltsort und hierzu vertretene Ansichten	200
(2.)	Stellungnahme.....	202
(a.)	Auswirkungen hinsichtlich der Erlangung einer eidlichen Aussage (<i>Testimony</i>).....	204
(b.)	Auswirkungen hinsichtlich der Erlangung einer uneidlichen Aussage (<i>Statement</i>).....	206
c.	Zwischenergebnis: Belegenheit von Beweismitteln außerhalb der USA.....	207
2.	Berücksichtigung ausländischer Zeugnisverweigerungsrechte	208
a.	Bestehende Auslegungsmöglichkeiten.....	209
b.	Stellungnahme.....	210
3.	Zwischenergebnis: Einschränkungen des Antragsgegenstands des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	213
VI.	Absicht zur Verwendung der erlangten Beweiserkenntnisse	214
1.	Bedeutung des <i>for use</i> -Kriteriums	214
2.	<i>Tribunal</i> -Eigenschaft des ausländischen Spruchkörpers und Verfahrensstadium des Ausgangsverfahrens.....	217
a.	Ausländischer Spruchkörper als <i>Tribunal</i> gemäß 28 U.S.C. § 1782 (a).....	217
b.	Verfahrensstadium des Ausgangsverfahrens.....	218
VII.	Ergebnis: Tatbestandsvoraussetzungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	220
§ 3	<i>Ermessensentscheidung der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)</i>	222
I.	Entwicklung der Kriterien der Ermessensentscheidung	222
1.	Ermessensausübung vor der Entscheidung <i>INTEL v. AMD</i>	223
2.	Ermessensausübung nach der Entscheidung <i>INTEL v. AMD</i>	224
a.	Beteiligtenstatus des Antragsgegners im Ausgangsverfahren (erstes INTEL-Kriterium)	225
b.	Rechtsnatur des Spruchkörpers sowie <i>Empfänglichkeit</i> gegenüber der Beweishilfe (zweites INTEL-Kriterium)	227
c.	Versuch der Umgehung ausländischer Beweisvorschriften (drittes INTEL-Kriterium)	230

d. Verhältnismäßigkeit der Durchführung der Beweisermittlung (viertes INTEL-Kriterium).....	232
e. Zwischenergebnis: Ermessensausübung nach der Entscheidung <i>INTEL v. AMD</i>	234
3. Weiterentwicklung durch die Entscheidung in Sachen <i>Heraeus</i> <i>Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i>	236
a. Sachverhalt des Verfahrens <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet,</i> <i>Inc.</i>	236
b. Ermessensausübung im Rahmen des Verfahrens <i>Heraeus Kulzer</i> <i>GmbH v. Biomet, Inc.</i>	237
c. Zwischenergebnis: Ermessensausübung nach der Entscheidung <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i>	242
II. Ergebnis und Fortgang der Untersuchung	245
1. Zusammenfassende Betrachtung der Ermessensausübung	245
2. 28 U.S.C. § 1782 (a) in der Gesamtschau sowie Fortgang der Untersuchung	246

Teil 4: Einführung und Verwertung der *Discovery*-Ergebnisse im Rahmen deutscher Zivilverfahren251

§ 1 Mögliche Konstellationen im Vorfeld der Beweisverwertung.....	252
I. Abgrenzung der einzelnen Methoden der Beweismittelerlangung.....	253
1. Beweismittelerlangung mittels Rechtshilfeersuchen	253
2. Beweismittelbeschaffung und beweisrechtlicher Direktzugriff	255
3. Zwischenergebnis: Methoden der Beweismittelerlangung	257
II. 28 U.S.C. § 1782 (a) im Kontext der Varianten der Beweismittelerlangung	258
1. Beweisaufnahme in den USA und das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	258
a. Grundzüge der Beweisbeschaffung im System des HBÜ	259
b. 28 U.S.C. § 1782 (a) im Rahmen der Rechtshilfe nach dem HBÜ	262
2. Beweisrechtlicher Direktzugriff und 28 U.S.C. § 1782 (a).....	263
a. Charakter des HBÜ und Verbot der Beweismittelbeschaffung im Anwendungsbereich des HBÜ	264
(1.) Reichweite des HBÜ	264
(2.) Stellungnahme.....	266
b. Ablauf des Direktzugriffs mittels 28 U.S.C. § 1782 (a)	267
3. Ergebnis: Beweiskonstellationen im Zusammenhang mit dem Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	267

§ 2 Verwertung der Beweisergebnisse des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	271
I. Einführung der Beweisergebnisse in das Ausgangsverfahren.....	271
1. Einführung der Beweisergebnisse nach Einleitung eines Rechtshilfeersuchens gemäß HBÜ	271
2. Einführung der Beweisergebnisse durch eine der Parteien des Ausgangsverfahrens im Wege des beweisrechtlichen Direktzugriffs.....	273
3. Zwischenergebnis: Einführung der Beweisergebnisse in das deutsche Ausgangsverfahren	275
II. Prüfungsmaßstab und Rechtsgrundlagen der Verwertung	276
1. Grundsätzliche Schranken der Verwertbarkeit von Beweisergebnissen	276
2. Der <i>ordre public</i> Vorbehalt als Schranke der Beweisverwertung	280
a. Normzweck und Ausprägung des <i>ordre public</i> Vorbehalts	280
b. Übertragung der Wertungen des <i>ordre public</i> Vorbehalts auf das Beweisrecht und die Frage der Beweisverwertung	282
3. Zwischenergebnis: Das Konzept des beweisrechtlichen <i>ordre public</i>	284
III. Prüfung des <i>ordre public</i> im Hinblick auf 28 U.S.C. § 1782 (a).....	285
1. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme	286
2. Die Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme und der Anspruch auf rechtliches Gehör	288
3. Der Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz.....	290
4. Das Ausforschungsverbot.....	292
5. Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes	294
6. Der Grundsatz der Prozessökonomie	296
7. Grundrechtsverstoß als Verwertungshindernis	298
8. Zwischenergebnis: Prüfung des <i>ordre public</i> und 28 U.S.C. § 1782 (a).....	301
IV. Ergebnis: Verwertbarkeit der Beweisergebnisse des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	301

Teil 5: Die Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im Rahmen deutscher Patentstreitigkeiten aus Parteiensicht	305
§ 1 Auslegung der für Patentstreitigkeiten maßgeblichen Tatbestands- und Ermessensvoraussetzungen des 28 U.S.C. § 1782 (a).....	306
I. Die zwingenden Tatbestandsmerkmale im patentrechtlichen Zusammenhang	307
1. Antragsbefugnis.....	307
a. Antrag durch gerichtlichen Spruchkörper	307
b. Antrag durch interessierte Person	310
(1.) Verfahren in Patentstreitsachen gemäß der §§ 143–145 PatG	311
(a.) Als Antragsteller in Betracht kommende Personen.....	311
(b.) Relevante Konstellationen auf Antragstellerseite bei Verfahren in Patentstreitsachen	314
(2.) Nichtigkeitsverfahren entsprechend der §§ 81 ff., 110 ff. PatG	315
(3.) Sonstige (interessierte) Personen in patentrechtlichen Auseinandersetzungen	317
c. Zwischenergebnis: Antragsbefugnis nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im patentrechtlichen Zusammenhang	319
2. Antragsgegner	319
3. Zuständigkeitsregelungen	320
4. Antragsgegenstand	322
5. Verwendungsabsicht der erlangten Erkenntnisse	325
a. Verwendungsabsicht vor einem patentrechtlichen Spruchkörper ..	325
b. Verfahrensstadium des patentrechtlichen Ausgangsverfahrens	326
(1.) Anspruchsberühmung durch Abmahnung als Indiz.....	326
(2.) Vorliegen einer Berechtigungsanfrage oder eines Aufforderungsschreibens als Indiz.....	327
(3.) Vorliegen eines Grenzbeschlagnahmeantrags als Indiz.....	329
(4.) Zwischenergebnis: Verfahrensstadium des patentrechtlichen Ausgangsverfahrens	330
II. Die Ermessenskriterien im patentrechtlichen Zusammenhang	331
III. Ergebnis: Die Beweisermittlung gemäß 28 U.S.C. § 1782 (a) im patentrechtlichen Kontext.....	333
§ 2 Strategische Erwägungen und deren Auswirkungen auf die Prozessführung.....	336
I. Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragstellers.....	338
1. Auswahl des Antragsgegners	338

2. Zeitlicher Zusammenhang zwischen der Antragstellung nach 28 U.S.C. § 1782 (a) und der Einleitung des Ausgangsverfahrens	340
3. Inhalt und Umfang des Beweisantrags nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	343
4. Risiken für den Antragsteller	345
5. Zwischenergebnis: Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragstellers	348
II. Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragsgegners	349
1. Verteidigungsmöglichkeiten in den USA	351
a. Formell-rechtliche Einwände gegen die Beweisordnung als Verteidigungsstrategie	351
b. Vorwurf der Unzuständigkeit oder fehlender Zugriffsmöglichkeiten auf die Beweismittel.....	352
c. Beeinflussung der Ermessensentscheidung und Androhung einer <i>Reciprocal Discovery</i>	354
d. Beschränkung des Umfangs der Beweisermittlung	356
e. Verzögerung der Beweisermittlung als Verteidigungsstrategie	358
2. Verteidigungsmöglichkeiten im deutschen Ausgangsforum.....	359
a. Maßnahmen im Rahmen des patentrechtlichen Ausgangsverfahrens	360
b. Einleitung eines selbstständigen Verfahrens zur Abwehr der Beweisermittlung	361
3. Zwischenergebnis: Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragsgegners	365

Teil 6: Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme und Ausgleich der involvierten Interessen

§ 1 Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme	368
I. Vergleich der Systeme des deutschen, englischen, französischen und US-amerikanischen Rechts	368
1. Mögliche (Anspruchs-)Gegner der Beweisermittlung	368
2. Reichweite der Beweisermittlung – Nachweis der Rechtsverletzung und Umfang der Konkretisierungspflichten	370
3. Schutz vertraulicher Informationen.....	372
4. Durchsetzung der angeordneten Beweisermittlung	373
II. Ergebnis: Vergleich der betrachteten Beweisbeschaffungssysteme	375

§ 2 <i>Ausgleich der prozessualen Interessen von Antragsteller und Antragsgegner</i>	376
I. Interessenausgleich im Zuge der Einleitung und Durchführung der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	376
II. Interessenausgleich im Rahmen der Einführung und Verwertung der Ergebnisse der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	378
III. Ergebnis: Ausgleich der beteiligten Interessen im Rahmen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	379
Zusammenfassung und Ausblick	381
Literaturverzeichnis	389
Entscheidungsverzeichnis	407
Sachregister	417

Abkürzungsverzeichnis*

AG	Aktiengesellschaft / Amtsgericht
AVR	Archiv des Völkerrechts
BB	Betriebs-Berater
BGH	Bundesgerichtshof
BPatg	Bundespatentgericht
CCZ	Corporate Compliance Zeitschrift
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CRi	Computer Law Review International
DAJV	Deutsch-Amerikanische Juristenvereinigung
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DuD	Zeitschrift für Datenschutz und Datensicherheit
EPA	Europäisches Patentamt
EPG	Europäisches Patentgericht
EuBVO	Verordnung des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedsstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
FIW	Forum Internationale Wissenschaft
FPR	Zeitschrift Familie, Partnerschaft, Recht
FRCP	Federal Rules of Civil Procedure
FRE	Federal Rules of Evidence
F. Supp.	Federal Supplement
GG	Grundgesetz
GRUR	Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR-Int.	Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
GRUR-RR	Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungsteil
HBÜ	Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law

* Gebräuchliche Abkürzungen, die nachstehend nicht aufgeführt sind, ergeben sich aus dem Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache von *Kirchner*, 8. Auflage, 2015.

IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
JR	Juristische Rundschau
JURA	Juristische Ausbildung
JZ	Juristenzeitung
K&R	Kommunikation und Recht
MDR	Monatsschrift für deutsches Recht
MittdtPatA	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	MultiMedia und Recht
NCPC	Nouveau Code de Procédure Civile
NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
RDV	Recht der Datenverarbeitung
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft
RoP	Preliminary Rules of Procedure des Einheitlichen Patentgerichts
SchiedsVZ	Zeitschrift für Schiedsverfahren
SJZ	Schweizerische Juristenzeitung
TRIPS	The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum)
USC / U.S.C.	United States Code
VersR	Zeitschrift für Versicherungsrecht
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
WM	Wertpapier-Mitteilungen
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Zeitschrift für Wirtschaft und Wettbewerb
ZD	Zeitschrift für Datenschutz
ZDAR	Zeitschrift für Deutsches und Amerikanisches Recht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZRHO	Rechtshilfeordnung für Zivilsachen
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess
ZZP Int.	Zeitschrift für Zivilprozess International

Einleitung

Der vorliegenden Untersuchung liegt der folgende idealtypische Sachverhalt zugrunde: In Deutschland ist ein Gerichtsverfahren rechtshängig. Es wird vermutet, dass sich im Ausland, genauer gesagt in den Vereinigten Staaten von Amerika¹, Beweise finden lassen, welche die im Rahmen des Verfahrens geltend gemachten Ansprüche – je nach Sichtweise der involvierten Parteien – zu stützen oder zu erschüttern vermögen. Fraglich ist nun, ob und wie die jeweilige Partei an die besagten Beweismittel gelangen und diese in den deutschen Prozess einführen kann.²

¹ Die Bezeichnungen *Vereinigte Staaten von Amerika* sowie *Amerika* als auch deren Abkürzung *USA*, werden im Folgenden synonym verwandt. Gleiches gilt für die Umschreibungen als *amerikanisch* bzw. *US-amerikanisch*, die im weiteren Verlauf der Untersuchung ebenfalls stets mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika Verwendung finden.

² Die Untersuchung beschäftigt sich folglich mit der umgekehrten Ausgestaltung der in *Junkers* grundlegender Arbeit diskutierten Fragestellung der Beweisbeschaffung für ein US-amerikanisches Verfahren, vgl. *Junker*, *Discovery im deutsch-amerikanischen Rechtsverkehr*.

§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung

Unabhängig von der Natur des jeweils rechtshängigen Verfahrens erfordert die Substantiierung des geltend gemachten Anspruchs – aber auch eine dem Anspruch entgegengehaltene Einwendung bzw. ein bloßes Bestreiten¹ – eine hinreichende Tatsachenbasis, die entweder zur Begründung des Anspruchs oder zur Abwehr desselben herangezogen werden kann.²

Zumeist wird sich der Kläger bereits vor Einreichung der Klage informieren, ob ihm die zur erfolgreichen Durchsetzung des Anspruchs erforderlichen Beweise in dem zur Entscheidung der Rechtsstreitigkeit berufenen Staat (sogeannter Forumstaat³) zur Verfügung stehen und mit den dort vorhandenen prozessualen und materiell-rechtlichen Beweisbeschaffungsmöglichkeiten⁴ für das Verfahren *handhabbar* gemacht werden können.⁵ Entscheidend ist inso-

¹ Jedenfalls ein substantiiertes Bestreiten erfordert entsprechend den Regeln der Darlegungslast eine konkrete Gegendarstellung und damit einen die Rechtsbehauptung stützenden Tatsachenvortrag, vgl. Zöller/Greger, ZPO, 30. Auflage, § 138, Rn. 8a und Rn. 10a; so auch Gniadek, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 38 und S. 167 ff.; vgl. zur a.A. Grüter, in: Formular-Bibliothek Zivilprozess-Schuldrecht, § 2, Rn. 137, der bereits für das einfache Bestreiten einen schlüssigen Tatsachenvortrag fordert, der dem klägerischen Vortrag entgegensteht.

² Vgl. zu den hohen Anforderungen an die Substantiierung des Verletzungssachverhalts im Patentrecht die Entscheidung des OLG Düsseldorf, Urt. v. 24. August 2006, I-2 U 31/05 – *Tandembetrieb von Druckgeräten*.

³ Siehe zur Bedeutung der Wahl des Forums für den Ausgang des Prozesses Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, Rn. 78a ff.

⁴ Hinsichtlich der (weiteren) Aufklärung des einer Verletzung zugrunde liegenden Sachverhalts ist zwischen der bloßen *Beweissicherung* und der *Beweisermittlung* bzw. *Beweisbeschaffung* zu unterscheiden. Während bei der Beweissicherung der relevante Sachverhalt zumindest in Umrissen bekannt ist, die Beweismittel jedoch in der Sphäre des Gegners belegen sind, fehlen in der Situation der Beweisbeschaffung bzw. der Beweisermittlung bereits die für einen Beweisantritt notwendigen Informationen. Es besteht folglich bereits ein Kenntnisproblem. Die vorliegende Untersuchung widmet sich maßgeblich der Beweisermittlung bzw. Beweisbeschaffung, d.h. der Situation eines noch nicht ausermittelten Sachverhalts; siehe hierzu ausführlich Gniadek, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 43.

⁵ Vgl. zur Problematik der Forumswahl in den USA Böhm, Amerikanisches Zivilprozessrecht, Rn. 279; siehe umfassend zur Problematik der Beweisermittlung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes Gniadek, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht.

weit, ob dem Kläger in dem in Betracht kommenden Forumstaat Mechanismen zur Verfügung stehen, die einerseits einen Zugriff auf die Beweise erlauben und andererseits die Möglichkeit eröffnen, die Beweise in das Verfahren einzuführen. Im Idealfall lässt sich ein Gerichtsstandort ausmachen, der die Faktoren der Beweishöhe und -verfügbarkeit mit weiteren, nicht minder bedeutsamen Kriterien wie z.B. positiv zu beurteilenden Vollstreckungsaussichten kombiniert.⁶ In der Vielzahl der Fälle existiert ein solch optimaler Gerichtsstandort allerdings nicht. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein. Während das Rechtssystem des einen Staates weitreichende Beweisbeschaffungsmöglichkeiten eröffnet, diese aber beispielsweise nur durch ein sehr kostenintensives Verfahren in Anspruch genommen werden können,⁷ erlaubt das Rechtssystem des anderen in Betracht kommenden Forumstaates lediglich einen zurückhaltenden Zugriff auf die Beweismittel. Dafür kann dieser Gerichtsstandort durch geringere Verfahrenskosten überzeugen. Für den Kläger stellt sich folglich die Frage, welchem der Vorzüge in der konkreten Situation größere Bedeutung zukommt. So wird ein Kläger jedenfalls dann den Faktor der Beweishöhe als essentiell erachten, wenn er seine Ansprüche ohne Zugriff auf die aus den Beweismitteln resultierenden Tatsachen nicht darlegen und folglich nicht durchsetzen kann. Allerdings stellt sich die Situation tatsächlich vielfach komplexer dar. Eine schlichte Abwägung zwischen den einzubeziehenden Kriterien ist *in praxi* nicht immer möglich.

Dies kann daran liegen, dass für die in Rede stehende gerichtliche Auseinandersetzung bereits im Vorfeld eine Gerichtsstands- bzw. eine Schiedsgerichtsvereinbarung⁸ getroffen wurde oder aber ein ausschließlicher Gerichtsstand von Gesetzes wegen greift, der das maßgebliche Forum zwingend vor-

⁶ Vgl. zur Problematik der Beweishöhe und anderer für die Wahl des Gerichtsstandorts relevanter Kriterien *Rollin*, *Ausländische Beweisverfahren*, S. 13; siehe zur Bedeutung der Nutzung ausländischer prozessualer Instrumente für die Ermittlung der passenden (grenzüberschreitenden) Prozessstrategie *Koch*, *AnwBl.* 2015, 456 ff.

⁷ Typischerweise wird von einer Vielzahl der Autoren das Rechtssystem der USA als Beispiel für ein besonders kostenintensives Gerichtsforum genannt; vgl. etwa zum Kostenrisiko eines US-Verfahrens *Schönknecht*, *GRUR Int.* 2011, 1007; kritisch zur Entwicklung einer sogenannten Kostenrechtsprechung *Thole/Gnauck*, *RIW* 2012, 422; grundsätzlich zur Kritik der Kosten des *Discovery*-Verfahrens *Junker*, *RIW* 1987, 3 f. m.w.N.: »Discovery verursacht Kosten, Verzögerung und Belästigung«; zum Aspekt der immensen Anwaltskosten und der Kostenverteilung nach gewonnenem Verfahren *Adams*, *European Review of Private Law*, Vol. 3, No. 1, 1995, 57 ff.; siehe schließlich zur Gefahr weitreichender Schadensersatzforderungen, sogenannten *excessive damage awards*, *Stiefel/Stürmer*, *VersR* 1987, 829 ff.

⁸ Insbesondere im Außenhandel kommt Schiedsvereinbarungen eine herausragende Bedeutung zu. Entsprechend aktueller Schätzungen enthalten 80 bis 90% aller internationalen Handelsverträge eine Schiedsklausel, die ein zwingendes Schiedsforum mit den jeweils anzuwendenden Regelungen vorgibt, vgl. *Hoffmann*, *SchiedsVZ* 2010, 97.

gibt. Ebenso wird nicht jedes Unternehmen und insbesondere nicht jede Privatperson die finanziellen Mittel aufwenden können, um beispielsweise ein Verfahren im Ausland mit den damit verbundenen Mehrkosten zu führen. Der Kläger ist damit faktisch an einen Gerichtsstandort gebunden und muss mit den dort vorherrschenden prozessualen und materiell-rechtlichen Besonderheiten umgehen. In einer vergleichbaren Situation befindet sich im Übrigen regelmäßig auch der Beklagte. Abgesehen von der oben beschriebenen Situation eines bereits vorab bestimmten und daher zwingend einschlägigen Gerichtsforums, ist der Beklagte ohne Einfluss auf die Wahl des Gerichtsstandortes und kann im Hinblick auf die Verfügbarkeit von für ihn relevanten Beweismitteln im Vorfeld der Klage keine strategischen Erwägungen vornehmen.⁹

Schließlich lässt sich die Notwendigkeit auf fremde Beweisbeschaffungsverfahren zuzugreifen und damit bestimmte Beweise einer Würdigung zuführen zu können, nicht auf einzelne gerichtliche Auseinandersetzungen begrenzen. Vielmehr besteht dieses Bedürfnis in sämtlichen gerichtlichen Auseinandersetzungen, die sich dadurch auszeichnen, dass entweder dem Kläger und/oder dem Beklagten der Zugang zu solchen Tatsachen verwehrt ist, die Einfluss auf die rechtliche Würdigung des Sachverhalts durch den jeweiligen Spruchkörper haben können. Indiz für die Erforderlichkeit der Heranziehung ausländischer Beweisverfahren ist folglich das Vorliegen eines gewissen Informationsgefälles zwischen den beteiligten Verfahrensparteien.

Anhand der vorgenannten Feststellungen sowie in Anbetracht der eingangs geschilderten Ausgangskonstellation lässt sich die folgende für den Fortgang der Untersuchung maßgebliche Fragestellung ableiten: Wie kann sich der – aus welchen Gründen auch immer – an einen Gerichtsstandort gebundene Kläger oder Beklagte trotz der Maßgeblichkeit eines bestimmten Forums die Vorzüge eines anderen Gerichtsstandortes bzw. eines anderen Beweisbeschaffungssystems zunutze machen?

Konkret wird dabei im Folgenden untersucht, inwieweit und ob sich die Parteien einer patentrechtlichen gerichtlichen Auseinandersetzung in Deutschland ausländischer Methoden der Beweisbeschaffung bedienen können. Als besonders berücksichtigungswert erscheinen in diesem Zusammenhang die Beweismittlungsmöglichkeiten des US-amerikanischen Rechts. Dieses verfügt mit dem System der sogenannten *Discovery*¹⁰ über ein Mittel zur Informationsbeschaffung, das insbesondere im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinanderset-

⁹ Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen zwischen den Parteien oder anderweitig einschlägiger besonderer bzw. ausschließlicher Gerichtsstände entspricht der Gerichtsstand bei natürlichen Personen dem Wohnsitz des Beklagten (§§ 12, 13 ZPO) bzw. bei juristischen Personen deren Sitz (§ 17 ZPO), vgl. Zöllner/Geimer, ZPO, 30. Auflage, § 12, Rn. 1 ff.; Zöllner/ders., a.a.O., § 13, Rn. 1 ff.; Zöllner/ders., a.a.O., § 17, Rn. 1 ff.

¹⁰ Der Begriff der *Discovery* bezeichnet nach vorliegendem Verständnis eine Mehrzahl von Möglichkeiten, einer Prozesspartei Beweismaterial zugänglich zu machen, welches sich

zung ein – im Weiteren noch genauer zu untersuchendes – Instrumentarium bereithält, das eine möglichst umfassende und bestenfalls vollständige Erforschung der Tatsachengrundlage des zugrunde liegenden Falles gewährleisten soll. Diese Grundlage dient den Parteien als Ausgangsbasis der Prozessvorbereitung und kann außerdem als Ansatzpunkt für Vergleichsgespräche herangezogen werden. Eines der (noch) verhältnismäßig unbekannt¹¹ Instrumente zur Informationsgewinnung ist in der Vorschrift 28 des United States Code (U.S.C.) § 1782 (a) normiert.¹² Die Vorschrift des 28 U.S.C. § 1782 (a) eröffnet – über den eigentlichen personalen Anwendungsbereich der *Discovery* hinaus – auch ausländischen Prozessparteien einen gewissen Zugriff auf die amerikanischen Beweisbeschaffungsmöglichkeiten und ist aus diesem Grund von besonderem Interesse für ausländische Gerichtsverfahren. Mittels des selbstständigen Beweishilfverfahrens des 28 U.S.C. § 1782 (a) kann sich die in Beweisnot befindliche Partei des Ausgangsverfahrens in Deutschland Zugang zu den erforderlichen Beweisen in den USA verschaffen und damit nicht nur die Gefahr einer etwaigen Beweisnot im Ausgangsforum umgehen, sondern zugleich das entsprechende Ausgangsverfahren unterstützen.

Die Voraussetzungen der Heranziehung des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) werden anhand der konkreten Situation einer patentrechtlichen Auseinandersetzung vor einem deutschen Spruchkörper verdeutlicht. Die insoweit bestehenden und im Weiteren zu konkretisierenden Eigenheiten der Beweissituation im Rahmen eines patentrechtlichen Verfahrens erscheinen in besonderer Weise geeignet, die Anwendbarkeit des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) zu erläutern. Ob sich das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) für die in ein deutsches patentrechtliches Verfahren involvierte Partei letztlich maßgeblich als strategisches Instrument erweisen wird, oder ob sich – im Vergleich zu den üblicherweise in Deutschland angewandten Methoden der Beweismittelerlangung – mittels 28 U.S.C. § 1782 (a) tatsächlich ein *Mehr* an Information gewinnen lässt, sind lediglich zwei der Fragen, die eine Fokussierung auf das selbstständige Beweisverfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) als sinnvoll erscheinen lassen.

Darüber hinaus ist eine Konzentration auf das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) auch deshalb notwendig, da die Methoden und Mechanismen zur Beweismittelerlangung in Deutschland (insbesondere im Bereich des Patentrechts) seit geraumer Zeit als unzureichend erachtet werden.¹³ Auch die Um-

im Besitz der anderen Partei oder eines Dritten befindet, vgl. zur Definition *Hay*, US-Amerikanisches Recht, 5. Auflage, Rz. 184.

¹¹ Vgl. zum aktuellen Forschungsstand hinsichtlich des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) sogleich unter *Einleitung*, § 2, I.

¹² Die Vorschrift des 28 U.S.C. § 1782 (a) ist Teil des *Code of Laws of the United States of America* (U.S.C.) und damit Bestandteil des kodifizierten Bundesrechts der USA.

¹³ Siehe hierzu umfassend unter *Teil 1*, § 1.

setzung der sogenannten *Enforcement-Richtlinie*¹⁴ hat an diesem Zustand nur wenig geändert.¹⁵ Andere – aus Verlegenheit oder der Unzulänglichkeit der deutschen (patentrechtlichen) Beweisermittlungssystematik entstandene – Versuche, die Beweisnot in patentrechtlichen Verfahren zu lindern, wie etwa der Vorstoß der Düsseldorfer Patentkammern, mithilfe des sogenannten *Düsseldorfer Verfahrens*¹⁶ einen erweiterten Zugriff auf Beweismittel zu gewährleisten, sind grundsätzlich begrüßenswert, befriedigen die Anforderungen der Praxis jedoch ebenfalls nicht in Gänze. Im Übrigen handelt es sich bei diesen Ansätzen mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regelung weiterhin nur um Behelfskonstruktionen,¹⁷ die für eine dauerhafte Lösung des Konflikts nicht ausreichend sind. Ob das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) diese Lücke ausfüllen kann, oder ob der Rückgriff auf das amerikanische Recht der Beweishilfe gegebenenfalls auch nur ein (unzureichendes) Provisorium darstellt, gilt es zu überprüfen.

I. Problematik einer gesteigerten Informationsasymmetrie im Rahmen von Patentstreitigkeiten

Unabhängig von der Ausgestaltung der patentrechtlichen Durchsetzungsinstrumente in den jeweiligen Forumstaaten und damit unabhängig von den jeweiligen rechtspolitischen Umständen bestehen für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes grundlegende idealtypische Besonderheiten, welche die Annahme einer per se bestehenden Beweisnot stützen.¹⁸ Der gewerbliche Rechtsschutz und damit auch die Beziehung zwischen (Patent-)Verletzer und Schutzrechtsinhaber wird durch ein ausgeprägtes Informationsgefälle gekenn-

¹⁴ Vgl. Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums, in: Amtsblatt der Europäischen Union L 157 vom 30. April 2004 (Durchsetzungsrichtlinie); siehe zur Problematik der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland vor Erlass der Durchsetzungsrichtlinie *Krieger*, GRUR Int. 1997, 424 ff.

¹⁵ Siehe zum weiterhin bestehenden Umsetzungsbedarf der Durchsetzungsrichtlinie in Deutschland *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 377 ff., S. 393 ff.

¹⁶ Vgl. hierzu umfassend *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage, Rn. 423 ff.

¹⁷ Kritisch äußern sich etwa *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 145 ff.; *Tilman*, GRUR 2005, 738; ferner *Eck/Dombrowski*, GRUR 2008, 392.

¹⁸ Vgl. hierzu ausführlich *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 23 ff.

zeichnet.¹⁹ Dieses aus der Ubiquität und Immaterialität der Rechte des geistigen Eigentums²⁰ resultierende Gefälle führt regelmäßig dazu, dass sich der Schutzrechtsinhaber nicht imstande sieht, die begangene Rechtsverletzung sowie die relevanten anspruchsbegründenden Tatsachen in all ihren Facetten zu beweisen.²¹ Vielmehr ist der Schutzrechtsinhaber häufig nur zu der Feststellung der Tatsache in der Lage, dass überhaupt eine Schutzrechtsverletzung stattgefunden haben muss.

So ist es beispielweise für den Inhaber eines Vorrichtungs- oder eines Verfahrenspatents zumeist nicht möglich, festzustellen, ob sein Patent im Rahmen einer anderen von einem Konkurrenten konstruierten und vertriebenen, größeren Gesamtvorrichtung Verwendung findet.²² Mangels Zugang zu den technischen Zeichnungen der Vorrichtung und mangels Sichtbarkeit des technischen Innenlebens der Maschine sind die Erkenntnismöglichkeiten des Patentrechtsinhabers limitiert. Hinsichtlich der vermeintlich verwandten Vorrichtung wird sich der Patentrechtsinhaber daher mit einer äußeren Besichtigung, z.B. auf einer Fachmesse, begnügen müssen. Eine weitergehende, detaillierte Inspektion der Maschine scheitert in der Regel bereits daran, dass die ausgelieferten Maschinen – häufig aufgrund bereits vorgenommener Spezifikationen durch den Käufer – nicht mehr für eine Besichtigung zur Verfügung stehen, da der Käufer die Offenbarung seiner Geschäftsgeheimnisse fürchtet. Im Übrigen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Käufer in Anbetracht der bestehenden Lieferbeziehungen zu dem mutmaßlichen Patentverletzer nicht mit dem Patentrechtsinhaber solidarisieren und diesem freiwillig Zugang zu seinem Werksgelände und damit zu dem vermeintlichen Verletzungsgegenstand gewähren wird.²³ Schließlich scheidet das Instrumentarium des Testkaufs als mögliche Beweisquelle in vielen Fällen bereits in Anbetracht der hohen Anschaffungskosten aus.²⁴

¹⁹ So u.a. *McGuire*, GRUR Int. 2005, 15; *König*, MittPatA 2002, 153; *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 23; vgl. ferner grundlegend zur Problematik der Beweisnot im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes *Battenstein*, Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungen; dazu auch *Müller-Stoy*, Nachweis und Besichtigung, Rn. 6 ff.

²⁰ Vgl. zur Bedeutung der Kriterien der Ubiquität (*Allgegenwärtigkeit*) und Immaterialität für den Begriff des *Geistigen Eigentums*, *Götting*, GRUR 2006, 358.

²¹ *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 23; ausführlich hierzu auch *Schramm/Schneider*, Der Patentverletzungsprozess, 7. Auflage, Kap. 10, Rn. 57 ff.

²² Eine Darstellung weiterer Fallkonstellationen findet sich bei *Battenstein*, Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungen, S. 4 ff.

²³ So auch *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 32 f.

²⁴ Vgl. *Battenstein*, Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungen, S. 5, siehe allgemein zur Eignung des Testkaufs zum Nachweis